

審査官の記載要件に関する判断傾向の分析

特許第1委員会
第2小委員会*

抄録 審査官による記載要件に関する判断傾向を確認するにあたり、記載要件違反を理由とする拒絶理由の通知がなされる割合が、審査官によってばらつきがあるか、調査を行った。その結果、筆頭IPCがG06Q及びC08Lの技術分野において、審査官によって割合にばらつきがあることを確認した。また、各技術分野において、記載要件違反を通知する割合が、平均的な審査官と、平均より高い審査官と、低い審査官とで、通知内容に傾向があることがわかった。具体的には、筆頭IPCがG06Qの技術分野では、明確性要件違反に関して通知する割合が低い審査官は、形式的な内容での指摘が多く、実体的な内容での指摘が少なかった。また、筆頭IPCがC08Lの技術分野では、サポート要件違反に関して通知する割合が低い審査官ほど、審査基準に示される類型(3)に相当する指摘が少ないことがわかった。

目次

- はじめに
- 調査方法
 - 調査対象案件の抽出
 - 検討方法
- 調査結果
 - 判断ばらつきの有無
 - 出願種別等による影響の有無
 - 根拠条文の比較
 - 明確性要件違反の分析
 - サポート要件違反の分析
- おわりに
- 付録

1. はじめに

特許法第36条には、願書に添付する特許請求の範囲や明細書の記載についての定めがある。

具体的には、特許法第36条第4項第1号において、明細書の発明の詳細な説明に関して「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」と規

定する（実施可能要件）。

また、特許法第36条第6項第1号においては、特許請求の範囲に関して「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定する（サポート要件）。

更に、特許法第36条第6項第2号においては、特許請求の範囲に関して「特許を受けようとする発明が明確であること」と規定する（明確性要件）。

これら記載要件の違反は、拒絶理由（特許法第49条第4号）、異議理由（同法第113条第4号）、無効理由（同法第123条第1項第4号）となっており、権利取得や権利範囲に影響を及ぼす重要な要件の1つである。

一方、これらは手続的要件であるにも関わらず、拒絶理由の判断において、審査官によってばらつきはないのか、という疑念があった。

審査官による判断のばらつきは、出願人にとって、権利取得の可否及び権利範囲について予

* 2018年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

見性が低下するだけでなく、第三者にとっては、監視負担の増大に繋がるのが懸念される。

そこで、当小委員会では、記載要件に関する判断について、審査官によってばらつきがあるか検証すべく、本テーマを検討するに至った。

本稿は2018年度特許第1委員会第2小委員会のメンバーである、宮永修治（小委員長；日産自動車）、井出和典（小委員長補佐；リコー）、芥川正則（キリンホールディングス）浅木信也（JXTGエネルギー）、稲見典明（大日本住友製薬）、太田奈緒子（三菱ケミカル）、繁野高太郎（本田技研工業）、武井嘉丈（いすゞ自動車）、波多野弘（AGC）、渡邊翔（富士ゼロックス）が作成した。

2. 調査方法

2.1 調査対象案件の抽出

商用データベース（PatentSQUARE：パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社）を用いて、以下の条件を満たす案件を抽出した。

抽出条件：

以下の何れにも該当する出願を抽出した。

①審査請求期間：2015年1月1日～2016年12月31日

②筆頭IPC：「G06Q」又は「C08L」

上記の中から、1度でも拒絶理由が通知され又は、特許査定がなされている特許出願、即ち、審査官が出願内容を判断した特許出願（以下「全出願」という。）を選定した。

なお、「G06Q」と「C08L」に着目した理由は、以下の通りである。

- ・G06Q：第四次産業革命を推し進めているIoTやAI等の新たな技術が進展する中、ビジネス関連発明の利活用に注目が集まっている¹⁾ため、調査対象に適していると判断した。
- ・C08L：有機高分子化合物（C08）は毎年1万件以上出願される数少ない分野²⁾であり、高

分子化合物の組成物（C08L）がその主要である。また、特許法第36条に基づく拒絶理由が通知された出願数がG06Qと同等であったため、調査結果を比較するのに適していると判断した。

2.2 検討方法

抽出した調査対象案件について、G06Q及びC08Lについてそれぞれ次の通り検討を行った。

(1) 判断ばらつきの有無の検討

抽出した調査対象案件のうち、特許庁における審査段階で、審査官が特許法第36条に基づく拒絶理由通知を少なくとも1度は通知した特許出願（以下「36条拒絶出願」という。）を抽出した。そして、抽出したこれらの特許出願について、拒絶理由を通知又は拒絶査定とした特許庁審査官ごと（審査官コードを用いて抽出）に、36条拒絶出願数を集計した。また、その調査対象分野（筆頭IPCがG06Q又はC08L）において審査官が担当した全出願の出願数に対する36条拒絶出願数の割合（以下「36条拒絶率」という。）を算定した。

各筆頭IPCで調査対象案件の36条拒絶率の平均を算定し、平均に対して10pt（ポイント）以上乖離している審査官が一定数存在するか否かで、その筆頭IPCの審査における審査官の記載要件に関する判断のばらつきの有無を確認した。

(2) 検討対象とする審査官の選択

36条拒絶率について、審査官ごとに相当のばらつきが生じる原因を分析するため、検討対象とする審査官の選択を行った。ここで、担当件数の少ない審査官を検討対象とすることを避けるため、担当件数が100件前後、少なくとも50件以上となる審査官を選択した。また、36条拒絶率が、平均に対して10ptよりも高い審査官を「高」、平均に対して±10pt以内の審査官を「中」、

10ptよりも低い審査官を「低」にそれぞれ分類し、各分類群から審査官を選択し審査官群とした。なお、以後、「高」・「中」・「低」との記載で割合を示している箇所は、各審査官群の平均値を用いている。このような選択方法によって、G06Qにおいては、「高」から4名、「中」から3名、「低」から2名を選択した。また、C08Lにおいては、「高」から4名、「中」から2名、「低」から4名を選択した。

(3) 出願種別等に着目した検討

36条拒絶率について、審査官ごとに拒絶理由の判断がばらついているのではなく、審査官が担当した出願内容によって相当のばらつきが生じている可能性がある。その影響を確認するため、特許出願の出願種別等に着目した検討も行った。

具体的には、前記(2)で選択された計19名(G06Q：9名、C08L：10名)の審査官が担当した出願について、特許出願の書誌事項に基づき、36条拒絶率に影響を与える可能性がある、以下の4項目の確認を行った。

- ①分割出願の担当割合(分割出願担当率)
- ②PCT国内移行出願の担当割合(PCT出願担当率)
- ③基礎出願が日本以外である出願を担当した割合(外国出願担当率)
- ④担当出願人数

(4) 拒絶理由通知の内容に着目した検討

36条拒絶率について、審査官ごとに相当のばらつきが生じる原因を分析するため、36条拒絶出願における拒絶理由通知の具体的内容を分析した。

具体的には、前記(2)で選択した審査官が担当した36条拒絶出願について、拒絶理由通知等の内容に着目して以下の検討を行った。なお、検討対象は、その出願審査において審査官が36

条違反を最初に指摘した拒絶理由通知とした。

「根拠条文の確認」:

明確性要件違反(特許法第36条第6項第2号)、実施可能要件違反(同法36条第4項第1号)又はサポート要件違反(同法第36条第6項第1号)の有無の確認。

「指摘内容の確認(明確性要件)」:

明確性要件違反を指摘する具体的内容が、形式的な不備であるか又は実体的な不備であるかの確認。

ここで、形式的な不備とは、特許請求の範囲の記載のみを確認すれば指摘可能な不備と定義した。例えば、「請求項中の誤記」「請求項同士の引用関係が不適切」「前記等の誤用」「用語が不統一」「構成の主体が不明」といったものが含まれる。一方、実体的な不備とは、特許請求の範囲の記載に加えて、発明の詳細な説明の記載を確認しなければ指摘できない不備と定義した。例えば、発明の詳細な説明の記載を参酌しても、特許請求の範囲の記載の技術的意義を明確に理解することができない場合が該当する。

「サポート要件違反の類型」:

調査対象分野「C08L」については、審査官ごとに相当のばらつきが生じる原因について更なる分析をするため、以下の追加検討を行った。

具体的には、拒絶理由通知等におけるサポート要件違反の具体的内容が、特許・実用新案審査基準(第Ⅱ部、第2章、第2節、2.2)で示される類型(1)~(4)のいずれに該当するかの確認を行った。

- ・類型(1): 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合
- ・類型(2): 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合
- ・類型(3): 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な

説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

- ・ 類型 (4) : 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合

3. 調査結果

3.1 判断ばらつきの有無

図1及び2に、36条拒絶率を調査した結果を示す。36条拒絶率と担当件数の相関性について、横軸を各審査官が担当した全出願件数とし、縦軸を36条拒絶率とし、個々の審査官を示す値をプロットした。

「G06Qについて」

図1に、審査官146名分をプロットした結果を示す。なお、本筆頭IPCにおける36条拒絶率の平均は42%、(全出願数6,949件に対して、36条拒絶出願数2,942件)である。

図1から読み取れる通り、各審査官が担当した全出願件数が極端に少ないと36条拒絶率のばらつきが大きくなってはいるものの、各審査官が担当した出願件数が100件を超える審査官についても、36条拒絶率の平均に対して、 $\pm 10\text{pt}$

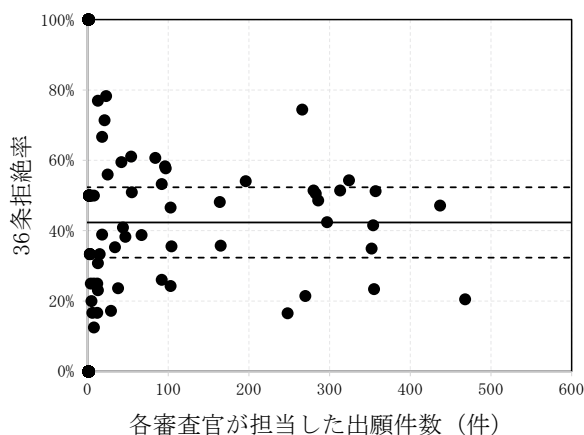


図1 審査官別36条拒絶率 (G06Q)

より大きく乖離した審査官が散在しており、審査官によって、36条拒絶率にばらつきがあることを確認した。

「C08Lについて」

図2に、審査官141名分をプロットした結果を示す。なお、本筆頭IPCにおける36条拒絶率の平均は58%、(全出願数5,426件に対して、内36条拒絶出願数3,163件)である。

各審査官が担当した全出願件数が極端に少ないと36条拒絶率のばらつきが大きくなってはいるものの、各審査官が担当した出願件数が100件を超える審査官について、G06Q程のばらつきは見られないものの、36条拒絶率の平均に対して、 $\pm 10\text{pt}$ より大きく乖離した審査官が点在しており、審査官によって、36条拒絶率にばらつきがあることを確認した。

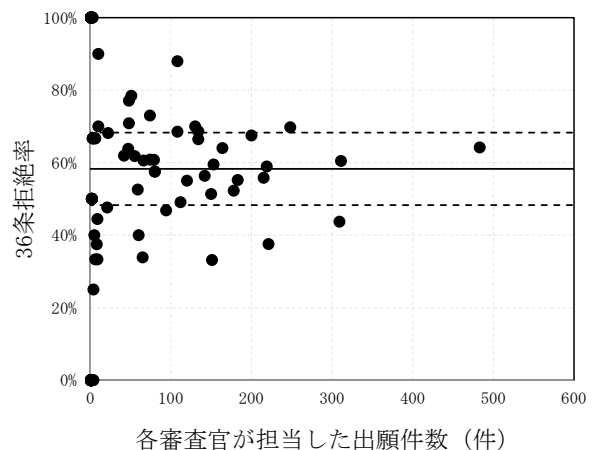


図2 審査官別36条拒絶率 (C08L)

3.2 出願種別等による影響の有無

「G06Qについて」

「高」(対象件数369件)・「中」(対象件数274件)・「低」(対象件数195件)を調査した結果、表1に示す通り、いずれの審査官群においても、分割出願担当率は6~8%、PCT出願担当率は21~23%、外国出願担当率は18~24%の範囲内であり、それぞれの割合の差は大きくなく、特定の傾向はないことが確認された。

さらに、各審査官が担当した出願について、出願人の偏りがあるかを確認するため、担当出願人数に着目した。その結果、「高」・「中」・「低」の審査官群間で比較した場合に同程度の担当出願人数（平均68～73人）であることを確認した。また、審査官が担当する同一の出願人が占める最大割合も同程度（平均3～5%）であった。よって、担当した出願人による影響について、特定の傾向はないことが確認された。

したがって、分割出願、PCT出願、外国出願、担当出願人といった観点での偏りは確認できず、審査官が担当した出願種別等による36条拒絶率のばらつきに与える影響はないものとする。

表1 出願種別等に関する分析 (G06Q)

	分割 担当率	PCT 担当率	外国 担当率	担当出 願人数
高	8%	21%	19%	68人
中	7%	22%	24%	70人
低	6%	23%	18%	73人

「C08Lについて」

「高」（対象件数363件）・「中」（対象件数160件）・「低」（対象件数370件）の審査官群を調査した結果、表2に示す通り、いずれの審査官群についても、分割出願担当率は6～9%、PCT出願担当率は32～37%、外国出願担当率は21～28%であり、それぞれの割合の差は大きくなく、特定の傾向はないことが確認された。

さらに、G06Q同様、担当出願人数についても、「高」・「中」・「低」の審査官群間で比較した場合に同程度の出願人数（平均49～53人）であり、審査官が担当する同一の出願人が占める最大割合も同程度（平均4～9%）であった。よって、担当した出願人による影響について、特定の傾向はないことが確認された。

したがって、分割出願、PCT出願、外国出願、担当出願人といった観点での偏りは確認できず、

審査官が担当した出願種別等による36条拒絶率のばらつきに与える影響はないものとする。

表2 出願種別等に関する分析 (C08L)

	分割 担当率	PCT 担当率	外国 担当率	担当出 願人数
高	6%	32%	21%	49人
中	7%	34%	28%	53人
低	9%	37%	22%	51人

3.3 根拠条文の比較

「G06Qについて」

「高」（対象件数212件）・「中」（対象件数111件）・「低」（対象件数49件）の審査官群における拒絶理由通知の条文を調査した結果、図3に示す通り、いずれの審査官グループにおいても、記載要件違反が通知された案件の90%以上で明確性要件違反の指摘が含まれていることが分かったが、審査官群間において、各要件の割合に有意差は見られなかった。

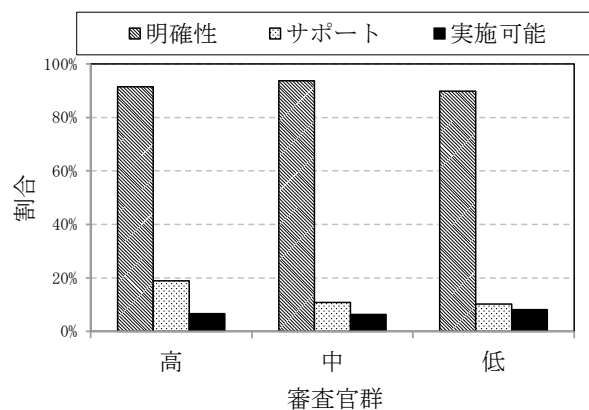


図3 各記載要件違反の割合 (G06Q)

「C08Lについて」

「高」（対象件数280件）・「中」（対象件数92件）・「低」（対象件数140件）の審査官群における拒絶理由通知の条文を調査した結果、図4に示す通り、いずれの審査官群においても、記載要件違反が通知された割合の50%以上で明確性要件

違反、次いで約30%以上でサポート要件違反が含まれていることが分かったが、審査官群間において、各記載要件の割合には有意差は見られなかった。

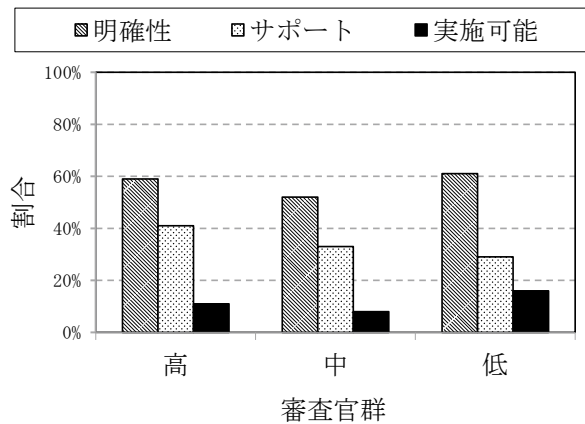


図4 各記載要件違反の割合 (C08L)

3. 4 明確性要件違反の分析

「G06Qについて」

「高」(対象件数198件)・「中」(対象件数107件)・「低」(対象件数45件)の審査官群における明確性要件違反で指摘した内容を、形式的な不備と、実体的な不備に分類した結果を、図5に示す。

まず、形式的な不備を指摘する割合は、「低」の審査官群が最も高く、約90%も指摘していた。

一方、実体的な不備については、「高」の審査官群ほど、指摘する割合が高い傾向が見られる。また、高の審査官群が約60%指摘している

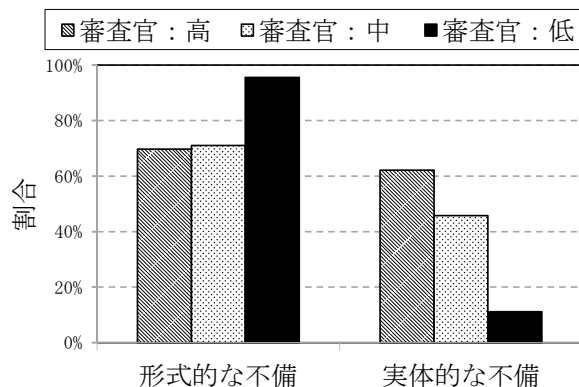


図5 明確性要件違反の内容分類 (G06Q)

のに対して、「低」の審査官グループは約10%しか指摘していないことも分かった。

「C08Lについて」

「高」(対象件数213件)・「中」(対象件数64件)・「低」(対象件数103件)の審査官群における明確性要件違反で指摘した内容を、形式的な不備と、実体的な不備に分類した結果を、図6に示す。

まず、形式的な不備を指摘する割合は、各審査官の群に関わらず、約70%程度であった。また、実体的な不備を指摘する割合については、同様に40%前後であった。いずれの不備についても、審査官群間において、顕著な有意差は見られなかった。

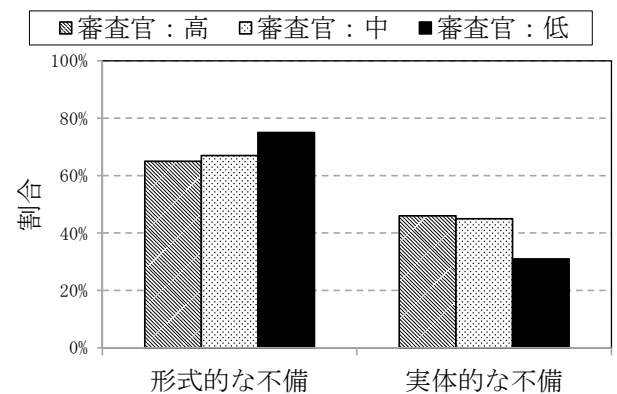


図6 明確性要件違反の内容分類 (C08L)

3. 5 サポート要件違反の分析

「C08Lについて」

明確性要件違反の指摘に関して、審査官群間における傾向の違いが見られなかったため、明確性要件違反の次に指摘が多かったサポート要件違反についての拒絶理由の内容を詳細に検討した。

「高」(対象件数127件)・「中」(対象件数31件)・「低」(対象件数41件)の審査官群におけるサポート要件についての類型を分類した結果を図7に示す。

類型(1)(発明特定事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合)、類型(2)(発明特定事項に係る用語が不統一で不明

瞭となる場合)、類型(4)(特許請求の範囲が、発明の詳細な説明に記載された範囲を超える場合)については、各審査官群における顕著な有意差は見られなかった。一方、類型(3)(出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合)については、「高」の審査官群ほど多く指摘していることが分かった。

なお、類型(3)の拒絶理由は、発明の詳細な説明に記載された発明について、当業者の技術常識を考慮した上でどこまで上位概念化が可能であるかについて高度な判断が求められる。

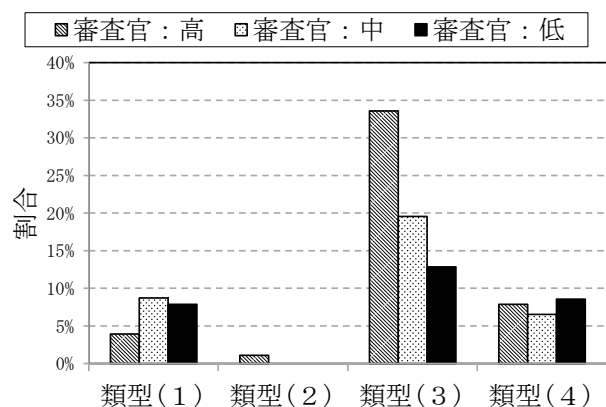


図7 サポート要件違反の類型分類 (C08L)

4. おわりに

今回の調査では、審査官によって36条拒絶率にばらつきがあることを確認できた。また、36条拒絶率の差によって、審査官が通知する記載要件違反の内容に傾向が見られることも確認できた。

具体的には、筆頭IPCがG06Qの技術分野では、明確性要件違反に関して通知する割合が低い審査官は、形式的な内容での指摘が多く、実体的な内容での指摘が少なかった。

また、筆頭IPCがC08Lの技術分野では、サポート要件違反に関して通知する割合が低い審査官ほど、審査基準に示される類型(3)に相当す

る指摘が少ないことがわかった。

これらの調査結果(各図)は、審査官ごとの傾向を可視化できる有用なツールである。よって、特許庁において、代表的な技術分野や審査部門などについて同様の調査結果を作成し、モニタリングすることで、品質管理のチェックポイントを明確かつ具体的に設定し、審査品質の更なる向上を図ることに期待する。

また、出願人の立場においては、技術分野によって審査官ごとの傾向に違いがあることから、今回の調査結果、又は、各自注目する技術分野において同様の調査結果を得ることで、拒絶理由通知が出された際に、更なる記載要件違反を通知されないための対策(例えば、G06Qにおいては、「低」に該当する審査官が担当である場合、応答時に補正する際は形式的な不備がないか、今一度確認する)を取ることができると考える。

また、担当審査官毎の傾向に着眼することで、無効理由の回避又は発見に繋げられることができるものとする。例えば、担当審査官が実体的な不備に関する指摘が少ない傾向である場合、拒絶理由が通知された際に、実体的な不備がないか見直すことで、無効理由を包含したまま登録になるリスクを減らすことができ、逆に第三者の立場では、実体的な不備に関する無効理由を包含している余地があると考え、詳細に分析することも一案と考える。

一方、ばらつきの原因については、特定できなかった。36条拒絶率のばらつきは、出願人や権利者のみならず、第三者にとっても影響があるものであり、今後も原因究明に努めたい。

5. 付 録

付録として、最初に記載要件違反を通知した拒絶理由通知の内容を分析した、以下の2つの観点における結果について、掲載する。

(1) 記載要件違反の内訳

図8は、G06Qにおける記載要件違反の内訳を示す。何れの審査官群も、明確性要件違反を単独で通知する割合が高い傾向にある。

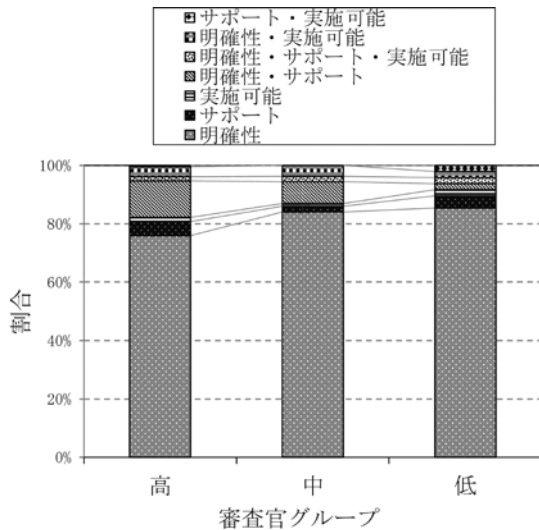


図8 記載要件違反の内訳 (G06Q)

図9は、C08Lにおける記載要件違反の内訳を示す。何れの審査官群も、明確性要件違反を単独で通知する割合が高い傾向にある。

また、サポート要件違反を単独で通知する割合、及び明確性要件違反とサポート要件違反を同時に通知する割合も比較的高い傾向にある。

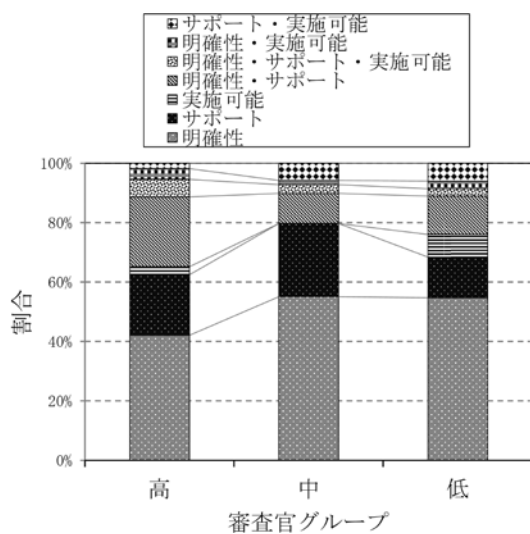


図9 記載要件違反の内訳 (C08L)

(2) 同時に通知された拒絶理由

図10は、G06Qにおける記載要件違反と同時に通知された拒絶理由の内訳を示す。何れの審査官群も、記載要件違反を単独で、又は進歩性違反と共に通知する割合が高い傾向にある。

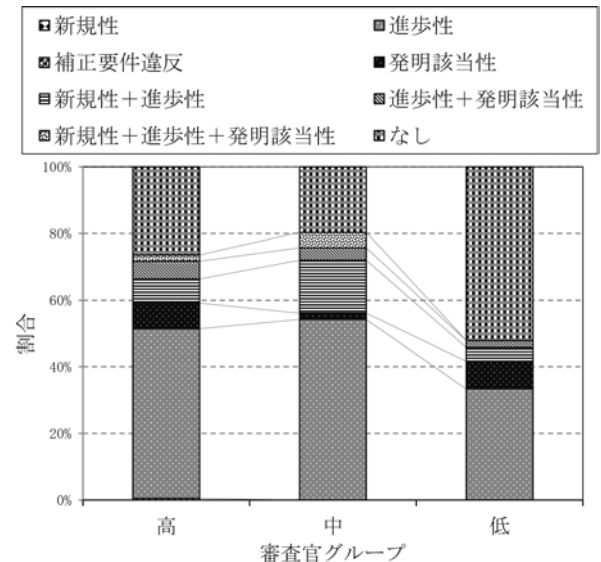


図10 記載要件違反と併せて通知された拒絶理由 (G06Q)

図11は、C08Lにおける記載要件違反と同時に通知された拒絶理由の内訳を示す。何れの審査官群も、記載要件違反を単独で、又は進歩性

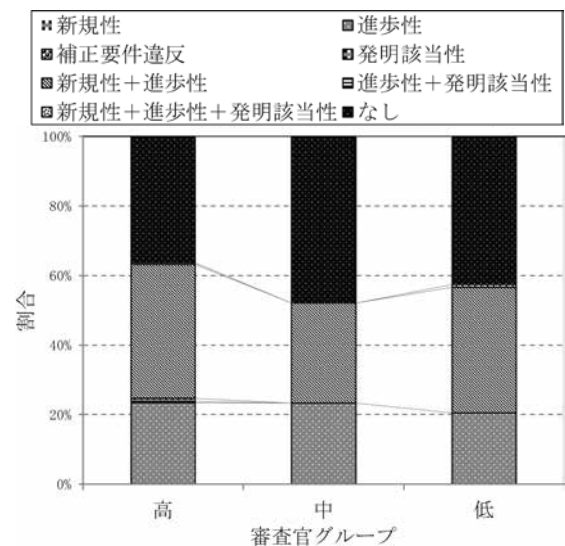


図11 記載要件違反と併せて通知された拒絶理由 (C08L)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

違反と共に，又は新規性違反及び進歩性違反と共に，通知する割合が高い傾向にある。

注 記

- 1) JPO ビジネス関連発明の最近の動向について
1-2 ビジネス関連発明と第四次産業革命
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/>

[sesaku/biz_pat.html](https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/index.html)

- 2) 特許行政年次報告書2019年版〈統計・資料編〉
第2章 主要統計 5. 分類別統計表
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/index.html>

(URL参照日は全て2019.7.12)

(原稿受領日 2019年8月22日)

